

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения  возражения  заявления,  
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной  
собственности**

Экспертная комиссия на заседании, состоявшемся 03.06.2014, рассмотрела заявление от 27.03.2014 о признании знака по международной регистрации № 775489 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2012 в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические» («appareils et instruments photographiques») на имя компании NIKON CORPORATION, Япония (далее – заявитель).

Международная регистрация знака за № 775489 с конвенционным приоритетом от 28.09.2001 была произведена на имя заявителя, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические» («appareils et instruments photographiques»). Срок действия данной международной регистрации знака, в том числе на территории Российской Федерации, был продлен до 12.12.2021.

Знак по международной регистрации № 775489 представляет собой словесное обозначение «Nikon», выполненное буквами латинского алфавита.

Для подтверждения общеизвестности данного знака на территории Российской Федерации были приложены к заявлению копии следующих документов:

- распечатка сведений о международной регистрации № 775489 [1];
- сведения о корпорации заявителя [2];
- брошюра Мицубиси Корпорэйшн Групп. [3];
- годовые отчеты о хозяйственной деятельности заявителя за 2002 – 2013 годы [4];
- распечатки из архива сайта [www.nikon.ru](http://www.nikon.ru) [5];
- информация о сервисе NPS [6];

- заявления о «родственных» предприятиях, дилерах, количестве заходов на сайт и просмотров страниц пользователями сети Интернет [7];
- информация с сайтов [www.nikon.ru](http://www.nikon.ru) и [www.khl.ru](http://www.khl.ru) о спонсорстве компании Nikon на КХЛ и о совместных фотоконкурсах [8];
- фотографии с игр Континентальной Хоккейной Лиги и Открытого Чемпионата России по хоккею с шайбой [9];
- договоры между ООО «Никон» и ЗАО «Московская неделя моды» [10];
- информация о проводимых мероприятиях по всему миру [11];
- отчет об участии в мероприятиях 2010 – 2012 годов [12];
- информация о наградах продукции заявителя [13];
- выдержка публикации издания «Супербренды Великобритании» [14];
- сведения о товарных знаках заявителя [15];
- упаковка и руководство пользователя к цифровой фотокамере NIKON D90 [16];
- рекламные материалы и информационные буклеты [17];
- декларация от заявителя об объемах продаж и затратах на рекламу [18];
- счета за поставку соответствующих товаров в Россию и товарно-транспортные накладные за 2010 – 2011 годы [19];
- сертификаты соответствия на цифровые фотокамеры NIKON [20];
- эфирные справки с телеканалов о прохождении рекламы заявителя [21];
- носитель информации с видеороликами [22];
- выдержки из журналов, содержащих статьи, описания и рекламу соответствующих товаров [23];
- публикации статей в Интернете о заявителе и его товарах [24];
- фотографии рекламного щита [25];
- результаты социологического исследования, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социологии Российской академии наук [26].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи, включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должны содержаться в заявлении согласно пункту 2.5 Правил, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах: об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации; о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность; о

произведенных затратах на рекламу товарного знака; о стоимости (ценности) товарного знака; о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

При анализе словесного знака «Nikon» по международной регистрации № 775489 на предмет возможности признания его с 01.01.2012 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические» («appareils et instruments photographiques») Экспертной комиссией было установлено следующее.

Указанный международный знак с конвенционным приоритетом от 28.09.2001 был зарегистрирован на имя заявителя 12.12.2001. Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические» («appareils et instruments photographiques»), для которых испрашивается признание знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком [1].

Заявителем был также представлен перечень принадлежащих ему иных товарных знаков [15]. Так, заявитель на настоящий момент является правообладателем более 750 товарных знаков «Nikon», зарегистрированных в разных странах мира. В Японии, Китае и Тайване товарный знак «Nikon» был признан общеизвестным.

На территории Российской Федерации охраняется также товарный знак «Nikon» по свидетельству № 30203 с приоритетом от 11.12.1964, зарегистрированный на имя заявителя, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «фотографическое оборудование и приборы» (срок действия регистрации был продлен до 11.12.2014).

Из документов [2 – 4] следует, что заявитель является мировым лидером в области разработки и производства фотокамер, фотографических приборов и инструментов и оптических приборов. Фотоаппараты, маркированные знаком «Nikon», выпускаются с 1946 года.

Публикации статей в Интернете [24] содержат, в частности, фотографии 1960-70-х годов, на которых запечатлены советские фотожурналисты за работой с

фотокамерами NIKON в руках, и интервью известных профессионалов в сфере советской фотожурналистики, рассказывающих об использовании ими в своей работе этих фотокамер.

Компания заявителя в настоящее время входит в группу компаний Mitsubishi Group и по состоянию на март 2011 года имела 60 аффилированных компаний по всему миру.

Объем осуществленных заявителем продаж в мире в 2011 году достиг весьма значительного уровня – 887,513 млрд иен (в пересчете – более трехсот миллиардов рублей). Рост продаж в период с 1998 по 2011 годы увеличился более чем в 2 раза, что свидетельствует о высокой динамике роста мировой известности заявителя и его продукции к рассматриваемой дате – 01.01.2012.

Российский потребитель имел возможность ознакомиться с выпускаемой заявителем продукцией, в частности, на его сайте в российском сегменте Интернета – [www.nikon.ru](http://www.nikon.ru). Представленный заявителем архив данного сайта [5] содержит информацию о новостях его компании и о его продукции, маркированной знаком «Nikon» и выпущенной им с 2006 года.

Указанный сайт заявителя активно посещался пользователями сети Интернет. Так, например, в 2011 году количество просмотров пользователями страниц этого сайта составило почти 15 млн, а в 2012 году – более 20 млн [7].

На территории России с 2010 года заявителем осуществляются специализированные услуги по обслуживанию, диагностике и ремонту аппаратуры «Nikon» – Nikon Professional Services (NPS) [6].

В документах [7] указано, что дочерними компаниями заявителя являются компания Nikon Europe B.V. (центральная компания в Европе) и ООО «Никон», осуществляющее и координирующее на территории Российской Федерации продажу и сервисное обслуживание выпускаемой заявителем техники. Указано, что данные компании осуществляют свою деятельность под контролем заявителя, их политика определяется заявителем, и они несут перед ним ответственность за сбыт товаров на соответствующем рынке.

Так, реализация продукции заявителя осуществляется в России через дилерскую сеть, в которую входят, в частности, ООО «М-видео Менеджмент», ЗАО «Связной Логистика», ООО «Евросеть-Ритейл», ООО «Эльдорадо», ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» и др. Указанные дилеры представляют заявителю отчет о своих текущих продажах.

Объем осуществленных в России продаж соответствующей продукции заявителя в 2011 году составил более 8,5 млрд рублей, а расходы на рекламу за данный период – почти 300 млн рублей. Общий объем продаж в России указанной продукции за период 2008 – 2011 годов составил почти 17 млрд рублей, а расходы на рекламу за этот период – почти 500 млн рублей. Рост продаж в период с 2008 по 2011 годы увеличился более чем в 10 раз, а рост расходов на рекламу – в 5 раз, что свидетельствует о высокой динамике роста известности заявителя и его продукции в Российской Федерации к рассматриваемой дате – 01.01.2012 [18].

Представлены счета за поставку фототехники заявителя в Россию и товарно-транспортные накладные за 2010 – 2011 годы [19]. Выданы в Российской Федерации на имя заявителя сертификаты соответствия на цифровые фотокамеры NIKON [20].

Рассматриваемый знак размещался на упаковках и руководствах пользователя к товарам [16], в рекламных материалах и информационных буклетах [17].

Эфирные справки [21] свидетельствуют о широкой рекламной кампании заявителя на российском телевидении в 2011 году, а именно, о прохождении его рекламы [22] на различных федеральных и региональных телеканалах.

Рекламные материалы заявителя и статьи с описанием его продукции публиковались в различных печатных изданиях [23] и в сети Интернет [24]. Фотографии [25] содержат изображения размещенной на улице в Санкт-Петербурге наружной рекламы (щита) заявителя.

Реклама и продвижение продукции заявителя осуществлялись по всему миру также на различных проводимых им спонсорских и благотворительных мероприятиях и на международных выставках [8 – 12].

Так, в частности, продукция заявителя была представлена им в 2010 году в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» на международной выставке

«Фотофорум-2010». Рекламная кампания заявителя проводилась в рамках мероприятия «Неделя Моды в Москве» в 2008 – 2012 годах.

Заявитель в 2008 – 2011 годах являлся официальным партнером Континентальной Хоккейной Лиги и Открытого Чемпионата России по хоккею с шайбой, на матчах которого рекламировалась продукция «Nikon» на бортах хоккейных площадок, стендах и во время трансляций по телевидению, о чем свидетельствуют представленные фотографии с игр.

Фототехника «Nikon» на протяжении многих лет неоднократно удостоивалась наград от различных японских, европейских и международных профессиональных ассоциаций, в том числе «Camera Grand Prix» Пресс-клуба фотожурналистов Японии, «Камера года» Европейской ассоциации журналов по аудио- и видеотехнике и многих других, а также побеждала в России в различных номинациях на конкурсах «Продукт Года» [13]. Бренд «Nikon» был выбран в качестве «Супербренда Великобритании» в 2004 и 2005 годах [14].

Из социологического отчета [26] следует, что рассматриваемый знак «Nikon» известен подавляющему большинству опрошенных российских потребителей – 96 %. Лишь 1 % респондентов заявил, что данный знак им неизвестен.

При этом большинству опрошенных (76 %) знак «Nikon» стал известен в период ранее рассматриваемой даты – 01.01.2012, с которой испрашивается признание знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

У подавляющего большинства респондентов (97 %) данный знак ассоциируется с фотоаппаратами, причем 94 % опрошенных считают, что его правообладателем является именно заявитель.

Вышеприведенные сведения и соответствующие результаты социологического опроса обуславливают вывод о наличии среди российских потребителей широкой известности в отношении заявителя и его продукции, маркированной знаком «Nikon» по международной регистрации № 775489.

Принимая во внимание указанные фактические обстоятельства, Экспертная комиссия пришла к выводу об общеизвестности данного знака на территории

Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические» («appareils et instruments photographiques»).

Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить заявление от 27.03.2014, признать знак «Nikon» по международной регистрации № 775489 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2012 в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты фотографические» («appareils et instruments photographiques») на имя компании NIKON CORPORATION, Япония.**